# Re Chan Kuan Sang

MAHKAMAH TINGGI (KUALA LUMPUR) — USUL PEMULA NO 25-54-1992
ABDUL AZIZ H
12 APRIL 1993

***Tanda Dagangan*** *— Perintah dagangan — Perintah di bawah s 16(1) Akta Perihal Dagangan 1972 diperolehi oleh pendaftar cap dagang — Perintah itu dibuat merangkumi cap dagangan yang lain — Permohonan untuk deklarasi tentang kesahihan perintah itu — Akta Perihal Dagangan 1972 s 16(1)*

***Acara Sivil*** *— Bidangkuasa — Sama ada hakim Mahkamah Tinggi mempunyai bidangkuasa membuat perintah meminda perintah lain yang dibuat oleh hakim lain yang setaraf bidangkuasa — Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 A 8 k 1*

Satu perintah dagangan telah diperolehi di bawah s 16 Akta Perihal Dagangan 1972 ('Akta itu') oleh Sin Fong Industries Sdn Bhd, tuanpunya suatu cap dagang berdaftar yang digunakan bagi barang-barang 'braids' dan 'binding' yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Perintah itu menetapkan bahawa perkilangan, penjualan, pengedaran atau pembekalan oleh sesiapa yang tidak dibenarkan berkenaan dengan 'braids' atau 'binding' atau barang-barang berkaitan dan seumpamanya yang memakai cap dagang syarikat itu atau merupai atau 'of colourable resemblance to' cap dagang tersebut hendaklah disifatkan sebagai suatu perihal dagangan palsu dalam erti Akta tersebut. Melalui usul pemula ini, pemohon telah memohon empat deklarasi. Yang pertama dan kedua adalah tentang kesahihan perintah perihal dagangan itu manakala deklarasi ketiga dan keempat melibatkan pentafsiran tentang skop pemakaian perintah itu.

**Diputuskan**, membenarkan deklarasi pertama dan kedua:

(1) Mahkamah enggan memberi deklarasi ketiga dan keempat kerana ia akan bererti mentafsir perintah itu dalam pemakaiannya kepada fakta-fakta kes-kes jenayah yang 'pending' dengan tujuan mempengaruhi keputusan pendakwaannya.

(2) Seseorang pemohon di bawah s 16 (1) Akta itu hanya dapat membuktikan bahawa haknya terhadap cap dagangan berdaftarnya adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan jika dia dapat mengenalpasti dengan tepat dan khususnya cap dagangan tertentu yang dikatakan menceroboh itu, dan cap dagangan yang dikatakan menceroboh itu mestilah menjadi subjek dakwaan dalam permohonan itu serta tidak boleh dierti atau disalahertikan sebagai merangkumi cap dagangan lain yang tidak menjadi subjek dakwaan pemohon.

(3) Perintah perihal dagangan yang dipertikaikan mengandungi kata-kata yang tidak mengenalpasti dengan tepat dan khususnya cap

dagangan yang dikatakan menceroboh itu; iaitu 'or any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to the said Swallow Brand trade mark and Swallow-in-the-sky device'. Maka pemohon mempunyai sebab-sebab yang sah bagi memohon deklarasi pertama dan kedua. Tetapi bentuk deklarasi itu, yang bermaksud menetapkan bahawa perintah perihal dagangan itu melampaui batasan atau adalah ultra vires s 16 adalah umum dan tidak khusus. Dengan demikian, adalah lebih tepat dan bermanfaat jika perintah itu dipinda sahaja dengan menghapuskan dari perenggan 1 dan 2 kata-kata yang telah dipetikkan di atas.

(4) Seorang hakim mempunyai bidangkuasa membuat perintah bagi meminda perintah lain yang dibuat oleh hakim lain yang setaraf bidangkuasa.

**[English summary**

A trade description order was obtained under s 16 of the Trade Descriptions Act 1972 ('the Act') by Sin Fong Industries Sdn Bhd, the registered owner of a trade mark on braids and binding products manufactured by the said company. The order held that the manufacture, sales, distribution or supply by any person or persons of braids or binding or related products of a similar description bearing the trade mark of the said company or identical to or of colourable resemblance to the said trade mark shall be deemed a false trade description within the meaning ot the Act. By this originating motion, the applicant prayed for four declarations. The first and second concerned the validity of the trade description order whereas the third and fourth declarations involved interpretation of the scope of application of the order.

**Held**, allowing the first and second declarations:

(1) The court refused to allow the third and fourth declarations because it will mean interpreting the order in its applicability to the facts of criminal cases which were still pending with the purpose of influencing the outcome of the allegations.

(2) An applicant under of s 16 (1) of the Act is only able to prove that his registered trade mark had been contravened in the course of trade if he can identify clearly and specifically the contravening trade mark, and the said contravening trade mark must be the subject of allegations in the application, and further, it cannot be understood or misunderstood as encompassing any other trade mark which were not the subject of the applicant's allegations.

(3) The disputed trade description order in question contained words which do not identify clearly and specifically the contravening trade mark; that is, 'or any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to the said Swallow Brand trade mark and Swallow-in-the-sky device'. Thus the applicant had

valid reasons to pray for the first and second declarations. However, the form of the declarations, which sought to hold that the trade description order exceeds its limit or is ultra vires s 16, is general and unspecific. Therefore, it is more accurate and useful if the order is merely amended by deleting the words quoted above from paras 1 and 2.

(4) A judge has jurisdiction and power to make an order to amend other orders made by another judge of equal standing.]

**Kes rujukan**

1 *Re Chan Kuan Sang* [1992] 4 CLJ 2104 (diikuti)

**Undang-undang rujukan**

Akta Perihal Dagangan 1972 s 16(1)

*CH Foong* (*Isharidah Ho, Chong & Menon*) bagi pemohon.

*Cur Adv Vult*

**Abdul Aziz H**: Permohonan melalui usul pemula ini berekoran daripada keputusan saya pada 26 September 1992 dalam Usul Pemula D1–25–36–91, di mana pemohonnya adalah juga pemohon sekarang. Kes itu adalah tentang suatu perintah perihal dagangan yang dibuat pada 13 Januari 1986 dalam usul pemula ex parte C42–1985.

Saya telah menyampaikan sebab-sebab keputusan saya dalam Usul Pemula D1–25–36–91 itu pada 12 Oktober 1992. (Lihat *Re Chan Kuan Sang.*[1]) Saya telah enggan membuat deklarasi yang dipohon itu kerana ia 'akan bererti mentafsir perintah itu dalam pemakaiannya kepada fakta-fakta kes-kes jenayah yang *pending* dengan tujuan mempengaruhi keputusan pendakwaannya, dan saya berpendapat ianya tidak wajar dilakukan'.

Dalam penghakiman saya itu, saya juga membangkitkan soal kewajaran sebahagian daripada perintah itu yang mengandungi kata-kata yang tidak mengenalpasti dengan tepat dan khususnya sesuatu cap dagangan sebagai cap dagangan yang menceroboh yang menjadi subjek perintah itu, tetapi saya tidak memutuskan soal itu. Saya berkata:

> Memutuskan soal itu adalah terjumlah kepada memutuskan tentang kewajaran perintah perihal dagangan itu atas sesuatu aspeknya, dan itu bukanlah apa yang diminta saya putuskan dan saya tidak akan menyatakan apa-apa pandangan mengenainya. Terpulanglah kepada peguam pemohon, jika beliau memikirkan ada manfaatnya soal itu diputuskan, untuk mencari bagaimana caranya.

Sekarang, melalui usul pemula ini, pemohon memohon empat deklarasi. Yang pertama dan kedua adalah tentang kesahihan ('validity') perintah perihal dagangan bertarikh 13 Januari 1986 itu. Deklarasi yang ketiga dan keempat melibatkan pentafsiran tentang skop pemakaian perintah itu, yang mana saya sudahpun enggan membuat dalam permohonan yang dahulu itu dan tidak akan membuat sekarang. Walau bagaimanapun, adalah nyata

kepada saya bahawa deklarasi yang ketiga dan keempat itu tidak perlu untuk mencapai hajat pemohon — yang masih menghadapi tiga tuduhan yang disebut dalam penghakiman saya yang dahulu itu — sekiranya dia berjaya memperolehi deklarasi pertama dan kedua atau sesuatu perintah yang sama efeknya.

Notis usul pemula ini telah disampaikan kepada Syarikat Sin Fong Industries Sdn Bhd, pihak yang memohon dan memperolehi perintah perihal dagangan itu, tetapi mereka tidak muncul untuk menentang permohonan ini.

Setakat yang perlu bagi permohonan ini, sub-s (1) s 16 Akta Perihal Dagangan 1972 berbunyi seperti berikut:

> Jika seseorang, sebagai seorang tuanpunya ... berdaftar sesuatu cap dagangan berdaftar ... membuktikan—
>
> (a) ... bahawa haknya terhadap cap dagangan itu adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan ...; atau
>
> (b) ...;
>
> Mahkamah Tinggi boleh, atas permohonan orang itu, membuat suatu perintah menetapkan bahawa cap dagangan ... yang menceroboh itu ... adalah bagi maksud-maksud Akta ini suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi apa-apa barang sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu.

Adalah jelas kepada saya bahawa seseorang pemohon di bawah subseksyen itu tidak mungkin dapat membuktikan haknya terhadap cap dagangan berdaftarnya adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan jika dia tidak mengenalpasti dengan tepat dan khususnya dalam permohonannya cap dagangan tertentu yang dikatakan menceroboh itu, dan bahawa cap dagangan yang menceroboh yang bakal menjadi subjek perintah yang dipohon itu mestilah cap dagangan tertentu yang menjadi subjek dakwaan ('allegation') dalam permohonan itu. Dari itu, cap dagangan yang menceroboh yang boleh menjadi subjek sesuatu perintah perihal dagangan mestilah cap dagangan tertentu yang dikenalpasti dengan tepat dan khusus, mestilah cap dagangan yang menjadi subjek dakwaan pemohon, dan tidak boleh diperihalkan dengan kata-kata yang boleh diertikan atau disalahertikan sebagai merangkumi cap dagangan lain yang tidak menjadi subjek dakwaan pemohon.

Afidavit menyokong permohonan untuk perintah perihal dagangan itu ada dieksibitkan kepada afidavit bagi permohonan sekarang ini. Afidavit penyokong itu menunjukkan cap dagangan yang menjadi subjek dakwaan Syarikat Sin Fong Industries Sdn Bhd ialah cap dagangan mereka sendiri sebagaimana yang dijadualkan rupanya kepada permohonan mereka, dan tidak mana-mana cap dagangan yang lain. Aduan mereka adalah bahawa ada orang yang membuat barang yang meniru barang mereka dan menggunakan cap dagangan mereka. Ini adalah jelas dari perenggan 5 afidavit penyokong itu yang berkata:

> It has now come to my knowledge [iaitu pengetahuan pengarah urusan syarikat itu] as a result of my personal investigation and I verily believe that there are person or persons unknown to me who are manufacturing similar products of the

A applicant namely 'Swallow Finest Bias Binding' and using or applying the applicant's trade mark on the said products, (hereinafter called 'the imitation products') hereby infringing the applicant's trade mark.

Oleh yang demikian perintah perihal dagangan yang hendak dibuat itu tidak seharusnya dibuat supaya merangkumi cap-cap dagangan yang lain.

B Perintah yang dibuat pada 13 Januari 1986 itu berkata begini:

1 The manufacture, sales, distribution or supply by any unauthorized person or persons of braids or binding or related products of a similar description not manufactured, sold, distributed or supplied by the applicants or their authorized representatives, agents and distributors, whether by wholesale or retail bearing the Swallow Brand trade mark and the Swallow-in-the-sky device which is more particularly represented in the schedule annexed to the said ex parte notice of motion or any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to the said Swallow Brand trade mark and Swallow-in-the-sky device as is more particularly represented in the schedule annexed to the said ex parte notice of motion shall be deemed a false trade description within the meaning of the Trade Description Act 1972.

2 The use by persons who are not the licensed or permitted users of the Swallow Brand trade mark and Swallow-in-the-sky device as is more particularly represented in the schedule annexed to the said ex parte notice of motion or any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to the said trade mark in connection with braids or binding and all other associated or related products of a similar description shall be deemed a false trade description within the meaning of the Trade Description Act 1972.

Perintah itu mengandungi kata-kata yang bukan sahaja bersetujuan merangkumi cap-cap dagangan yang lain, tetapi tidak mengenalpasti cap-cap dagangan itu dengan tepat dan khusus. Dalam perenggan 1, kata-kata itu ialah 'or any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to the said Swallow Brand trade mark and Swallow-in-the-sky device as is more particularly represented in the schedule annexed to the said ex parte notice of motion'. Dalam perenggan 2, kata-kata itu ialah 'or any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to the said trade mark'. Atas sebab-sebab yang saya nyatakan tadi, kata-kata yang dipetik itu melampaui niat atau tujuan sub-s (1) s 16.

Maka pemohon ada sebab yang sah bagi memohon deklarasi pertama dan kedua, tetapi bentuk deklarasi itu, yang bermaksud menetapkan bahawa perintah perihal dagangan itu melampaui batasan atau adalah ultra vires s 16, adalah umum dan tidak khusus. Saya rasa adalah lebih tepat dan bermanfaat jika perintah itu dipinda sahaja dengan menghapuskan dari perenggan 1 dan 2 kata-kata yang telah saya petik tadi.

Soal yang tinggal lagi ialah sama ada saya mempunyai bidangkuasa membuat perintah bagi meminda perintah lain yang dibuat oleh hakim lain yang setaraf bidangkuasa. Saya berpendapat saya ada bidangkuasa itu. Perintah itu diperolehi secara ex parte. Bagi saya adalah jelas kata-kata yang berkenaan itu, dari pentafsiran sepatutnya maksud sub-s (1) s 16, tidak sepatutnya dimasukkan dalam perintah itu. Besar kemungkinannya perintah itu, kerana dibuat secara ex parte, telah dibuat tanpa kesempatan menghalusi

s 16, khususnya sub-s (1). Berdasarkan A 8 k 1 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, perintah itu, sebagai perintah ex parte, boleh diketepikan. Menghapuskan dari perintah itu kata-kata yang dipetik tadi adalah seumpama mengenepikan sebahagian perintah itu.

Maka saya memerintahkan supaya perintah perihal dagangan bertarikh 13 Januari 1986 itu dipinda dengan memotong dari perenggan 1 dan 2 kata-kata yang saya petik tadi.

*Diperintahkan sedemikian.*

Dilaporkan oleh Lim Chee Wee